



Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
MACIEJ SZPUNAR
esitatud 29. märtsil 2017¹

Kohtuasi C-93/16

Ornua Co-operative Limited, varem The Irish Dairy Board Co-operative Limited
versus
Tindale & Stanton Ltd España SL

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Alicante (Alicante provintsi apellatsioonikohus, Hispaania))

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Ühtsus – Artikkel 1 –
Segiajamise tõenäosus – Maine kahjustamine – Artikli 9 lõike 1 punktid b ja c –
Geograafilist päritolutähist sisaldavad vastandatud kaubamärgid – Vastandatud kaubamärkide
rahumeelne kooseksisteerimine liidu territooriumi ühes osas

Sissejuhatus

1. Käesolev eelotsusetaotlus on esitatud vaidluse raames, mis on tekkinud tähiste KERRYGOLD ja KERRYMAID vastandamise tõttu. Ehkki kõnesolevad tähised – mida kaitstakse vastavalt ELi kaubamärgi ja siseriiklike kaubamärkidega – eksisteerivad Iirimaal ja Ühendkuningriigis rahumeelselt koos juba 20 aastat, puudutab käesolev vaidlus, mis on Hispaania kohtus kui Euroopa Liidu kaubamärkide kohtus arutamisel, nende kahe kaubamärgi vastandamist Euroopa Liidu ülejäänud territooriumil.

2. Käesoleva kohtuasja konkreetne kontekst annab Euroopa Kohtule võimaluse arendada edasi oma kohtupraktikat ELi kaubamärgi ühtsuse kohta.² Eelkõige on vaja täpsustada, kuidas segiajamise tõenäosuse ja maine kahjustamise analüüs peab määruse (EÜ) nr 207/2009³ artikli 9 lõike 1 punktide b ja c kohaselt hõlmama kahte aspekti: esiteks asjaolu, et vastandatud kaubamärgid eksisteerivad liidu territooriumil ühes osas rahumeelselt koos, ja teiseks asjaolu, et need sisaldavad geograafilist päritolutähist⁴.

1 Algeel: prantsuse.

2 Vt kohtuotsused, 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238) ja 22.9.2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

3 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) redaktsioonis, mida käsitletaval juhul kohaldatakse *ratione temporis*. Sisuliselt analoogilisi sätteid sisaldavad selle määruse (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) nr 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21)) artikli 9 lõike 2 punktid b ja c.

4 Kasutan määruse nr 207/2009 artiklis 12 esinevat terminit. Nii mõneski rahvusvahelises või liidu õigusaktis on kasutatud termineid „päritolutähis“ ja „geograafiline tähis“, kusjuures nende täpne õiguslik ulatus sõltub asjaomasest õigusaktist.

Õiguslik raamistik

3. Määruse nr 207/2009 artikli 1 lõikes 2 on sätestatud:

„[ELi] kaubamärk on ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu liidus: seda saab registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu liidus. Nimetatud põhimõtet kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.“

4. Selle määruse artikli 9 lõikes 1 on nähtud ette:

„[ELi] kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

- b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu [ELi] kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu [ELi] kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;
- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased [ELi] kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks [ELi] kaubamärk on registreeritud, kui ühenduse kaubamärgil on [liidus] maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks [ELi] kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.“

5. Selle määruse artiklis 12 on täpsustatud:

„[ELi] kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus:

[...]

- b) tähiseid, mis näitavad [...], geograafilist päritolu [...],

[...]

kui nimetatud kolmas isik järgib ausat tööstus- või kaubandustava.“

Põhikohtuasi

6. Iiri äriühingule Ornu Co-operative Limited, endine The Irish Dairy Board Co-operative Limited (edaspidi „Ornu“), kuulub Euroopa Liidu sõnamärk KERRYGOLD, mis registreeriti 1998. aastal, ning kaks muud kujutismärki, mis sisaldavad sama sõnalist elementi ning registreeriti vastavalt 1998. ja 2011. aastal toiduainetele (edaspidi koos „kaubamärgid KERRYGOLD“).

7. Hispaania äriühing Tindale & Stanton Ltd España SL (edaspidi „T&S“) impordib ja turustab Hispaanias tähise KERRYMAID all kontserni Kerry Group plc piimatooteid.

8. Kerry Groupile kuuluvad siseriiklikud sõnamärgid KERRYMAID, mis on registreeritud Iirimaal ja Ühendkuningriigis.

9. Ornu esitas 29. jaanuaril 2014 Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Alicante kaubanduskohus kui Euroopa Liidu kaubamärkide kohus, Hispaania) T&S vastu hagi, mis käsitleb kaubamärkidest KERRYGOLD tulenevate õiguste väidetavat rikkumist tähise KERRYMAID kasutamise tõttu. Hagi esitati määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktide b ja c alusel.

10. Nimetatud kohus jättis hagi rahuldamata põhjendusel, et vastandatud kaubamärkide ainus sarnasus tuleneb ühisest elemendist „Kerry“, mis viitab veisekasvatuse poolest tuntud Iiri krahvkonnale, ning vaidlust ei ole selles, et Iirimaal ja Ühendkuningriigis eksisteerivad need kaubamärgid rahumeelselt koos.

11. Kohtu arvates tuleks järeldused, mis nendes kahes liikmesriigis rahumeelsest kooseksisteerimisest on tehtud, ekstrapoleerida ELi kaubamärgi ühtsust arvestades kogu liidu territooriumile. Samal põhjusel ei saa tegemist olla varasemate kaubamärkide eristavuse või maine ebaausa ärakasutamisega, sest tähist KERRYMAID kasutati Hispaanias niisuguse kauba turustamiseks, mida juba palju aastaid turustatakse teistes liikmesriikides, ilma et kaubamärkide KERRYGOLD omanik oleks sellele vastu vaieldnud.

12. Ornu esitas selle kohtuotsuse peale eelotsusetaotluse esitanud kohtule apellatsioonkaebuse.

13. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et kaubamärgid KERRYGOLD on mainekad kogu liidus. Ta märgib, et nende kaubamärkide omanik mõonab, et need eksisteerivad kaubamärgiga KERRYMAID rahumeelselt koos ainult Iirimaal ja Ühendkuningriigis. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul on seega kahtlusi, kas seda asjaolu saab võtta arvesse segiajamise tõenäosuse ja maine kahjustamise analüüsis, mis puudutab kogu liidu territooriumi.

Eelotsuse küsimused ja menetlus Euroopa Kohtus

14. Selles olukorras otsustas Audiencia Provincial de Alicante (Alicante provintsi apellatsioonikohus, Hispaania) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

- „1. Kas [määruse nr 207/2009] artikli 9 lõike 1 punkti b, mis nõuab selles käsitletavatel juhtudel segiajamise tõenäosust selleks, et [Euroopa Liidu] kaubamärgi omanik saaks takistada kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata teatavat tähist, saab tõlgendada nii, et see võimaldab välistada segiajamise tõenäosuse, kui varasem [Euroopa Liidu] kaubamärk on selle omaniku poolse talumise tõttu eksisteerinud rahumeelselt ning aastate vältel kahes liidu liikmesriigis koos sarnaste siseriiklike kaubamärkidega, nii et segiajamise tõenäosuse puudumine neis kahes riigis on ekstrapoleeritav teistele liikmesriikidele või kogu liidule [Euroopa Liidu] kaubamärgi ühtsena käsitamise kohustuse tõttu?
2. Kas eelmises küsimuses kirjeldatud olukorras on võimalik segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kaubamärkide kooseksisteerimise liikmesriikide geograafilisi, demograafilisi, majanduslikke ja muid tegureid, nii et segiajamise tõenäosuse puudumise kõnealustes riikides võib ekstrapoleerida kolmandale liikmesriigile või kogu liidule?
3. Kas seoses [määruse nr 207/2009] artikli 9 lõike 1 punktis c ette nähtud olukorraga tuleb seda sätet tõlgendada nii, et kui varasem kaubamärk on eksisteerinud vaidlustatud tähisega teatava arvu aastate vältel liidu kahes liikmesriigis koos, ilma et varasema kaubamärgi omanik oleks sellele vastu vaieldnud, siis võib varasema kaubamärgi omaniku poolse hilisema tähise just neis kahes liikmesriigis kasutamise talumise ekstrapoleerida [Euroopa Liidu] kaubamärgi ühtsena käsitamise kohustuse tõttu liidu ülejäänud territooriumile selle väljaselgitamisel, kas kolmandal isikul oli tungiv põhjus hilisema tähise kasutamiseks?“

15. Eelotsusetaotlus saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 15. veebruaril 2016. Kirjalikke seisukohti esitasid põhikohtuasja pooled, Saksamaa ja Prantsuse valitsus ning Euroopa Komisjon.

16. Euroopa Kohus esitas eelotsusetaotluse esitanud kohtule selgituste taotluse, millele viimane vastas 12. detsembril 2016. Põhikohtuasja pooled ja komisjon osalesid kohtuistungil, mis toimus 18. jaanuaril 2017.

Õiguslik analüüs

Sissejuhatavad märkused

17. Käesolevas vaidluses on vaja tõlgendada määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c kahest aspektist.

18. Kuna need kaks vastandatud kaubamärki eksisteerivad Iirimaa ja Ühendkuningriigis rahumeelselt koos, küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus – oma kolme eelotsuse küsimusega –, missuguse järelduse võib sellest teha, hinnates asjaolu, kas liidu territooriumi ülejäänud osas eksisteerib segiajamise tõenäosus ja kahjustatakse kaubamärgi mainet.

19. Teiseks võimaldab käesolev vaidlus Euroopa Kohtul ka täpsustada, kuidas tuleb analüüsida niisuguste kaubamärkide segiajamise tõenäosust, mis sisaldavad sama geograafilist päritolutähist.⁵

20. Eelotsusetaotlusest ilmneb nimelt, et nende kahe vastandatud kaubamärgi ühine element „Kerry“ on oma veisekasvatuse poolest tuntud Iiri krahvkonna nimi. Seda, et nimetatud aspekt – mida ei ole eelotsuse küsimustes sõnaselgelt nimetatud – on asjakohane, kinnitati eelotsusetaotluse esitanud kohtu vastuses Euroopa Kohtu esitatud selgituste taotlusele, samas kui asjaomased isikud said selle kohta kohtuistungil tarvilikult oma seisukohta avaldada. Seega tuleb eelotsuse küsimuste ulatust selles aspektis laiendada väljakujunenud kohtupraktika kohaselt, mis lubab eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarviliku vastuse andmiseks seda teha.⁶

Määruse nr 207/2009 artikli 9 kohaldamine juhul, kui vastandatud kaubamärgid eksisteerivad liidu territooriumi ühes osas rahumeelselt koos

21. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib nende kolme eelotsuse küsimusega – mida teen ettepaneku analüüsida koos – sisuliselt, kas ja kui jah, siis mil viisil võib asjaolu, et vastandatud kaubamärgid eksisteerivad liidu territooriumi ühes osas rahumeelselt koos, avaldada mõju määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktide b ja c kohaselt läbi viidavale analüüsile, kas liidu territooriumi ülejäänud osas eksisteerib segiajamise tõenäosus ja kahjustatakse kaubamärgi mainet.

22. Märgin kohe, et vastandatud kaubamärkide rahumeelne koeksisteerimine kujutab endast aspekti, mida on Euroopa Kohtu praktikas üsna vähe käsitletud.

23. Mis puudutab segiajamise tõenäosuse analüüsi, siis väljakujunenud kohtupraktikast ilmneb, et niisugust segiajamise tõenäosust asjaomase avalikkuse teadvuses tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumi asjakohaseid tegureid.⁷

5 Vt kohtuotsused, 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230) ja 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

6 Vt eelkõige kohtuotsused, 7.12.2000, Telaustria ja Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, punkt 59) ja 7.3.2013, Efir (C-19/12, ei avaldata, EU:C:2013:148, punkt 27).

7 Vt eelkõige kohtuotsus, 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18).

24. Selles küsimuses on Euroopa Kohus märkinud, et ei saa välistada, et kaubamärkide rahumeelse koeksisteerimine teataval turul võib koos teiste asjaoludega kaasa aidata sellele, et nende kaubamärkide segiajamise tõenäosus väheneb.⁸

25. See kaalutus on esitatud ka Üldkohtu praktikas, mis käsitleb vastulausemenetlusi ning mille kohaselt peab koeksisteerimine olema mitte ainult rahumeelne, vaid põhinema ka asjaomase avalikkuse poolse segiajamise tõenäosuse puudumisel.⁹

26. Ehkki Euroopa Kohtul ei ole veel olnud võimalust täpsustada, millal tuleb mõistet „rahumeelne koeksisteerimine“ kohaldada, ilmneb sellest kohtupraktikast siiski, et vastandatud kaubamärkide rahumeelne koeksisteerimine asjaomasel turul kujutab endast asjakohast tegurit, mida tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames arvesse võtta.

27. Käsitletaval juhul ei ole vaidlust selles, et vastandatud kaubamärkide rahumeelne ja pikaajaline koeksisteerimine välistab segiajamise tõenäosuse asjaomasel turul Iirimaa ja Ühendkuningriigis.

28. Käesolev arutelu on keskendatud seega küsimusele, kas nimetatud asjaolu tuleb võtta arvesse, hinnates segiajamise tõenäosust Hispaanias, kus väidetav rikkumine toime pandi, ning liidu territooriumi ülejäänud osas.

29. Ornuu arvates peab selleks, et rahumeelset koeksisteerimist saaks võtta ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse, koeksisteerimine olema tuvastatud kogu liidu territooriumil. See seisukoht põhineb tema sõnul ELi kaubamärgi ühtsuse põhimõttel ning asjaolul, et niisuguse kaubamärgi mõju on ühetaoline kogu liidu territooriumil. Koeksisteerimine liidu territooriumi ühes osas ei võimalda Ornuu arvates teha järeldusi selle territooriumi ülejäänud osa kohta.

30. Nimetatud tõlgendust pooldavad põhiosas ka Saksamaa ja Prantsuse valitsus. Komisjon märgib ka, et vastandatud kaubamärkide rahumeelne koeksisteerimine peab põhimõtteliselt olema tõendatud kogu territooriumil, kus väidetav rikkumine aset leiab, ning ELi kaubamärgi puhul järelikult kogu liidu territooriumil. Ta lisab siiski, et ei saa välistada, et olukord territooriumil, kus vastandatud kaubamärgid koos eksisteerivad, annab kasulikku teavet segiajamise tõenäosuse hindamiseks teistel turgudel.

31. Märgin, et samasugune tõlgendus – mis nõuab rahumeelse koeksisteerimise tõendatust kogu liidu territooriumil – tuleneb ka Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) vastulausemenetluste praktikast¹⁰, mille on Üldkohus heaks kiitnud.¹¹ Selle lähenemise kohaselt tuleb juhul, kui segiajamise tõenäosus eksisteerib ELi kaubamärgi ulatuse tõttu potentsiaalselt kogu liidu territooriumil, segiajamise tõenäosuse puudumist koeksisteerimise tõttu samuti tõendada kogu liidu territooriumil.

32. T&S pakub välja teistsuguse tõlgenduse ning arvab, et rahumeelne koeksisteerimine on asjakohane tegur isegi juhul, kui see puudutab liidu territooriumi ainult ühte osa. Tema sõnul võib sellest, kui vastandatud kaubamärgid on eksisteerinud koos liidu territooriumi olulises osas, ilma et segiajamine oleks tõenäoline, järeldada, et niisugust tõenäosust ei eksisteeri liidu üheski osas.

8 Kohtuotsus, 3.9.2009, *Aceites del Sur-Coosur vs. Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82).

9 Kohtuotsused, 11.5.2005, *Grupo Sada vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Sadia* (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, punkt 86) ja 11.12.2007, *Portela & Companhia vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Torrens Cuadrado ja Sanz* (Bial) (T-10/06, ei avaldata, EU:T:2007:371, punkt 76).

10 EUIPO juhistes on nähtud ette, et kui varasem kaubamärk, millega vastulauset põhjendati, on ELi kaubamärk, peab taotleja tõendama, et kaks asjaomast kaubamärki eksisteerivad koos kogu liidus. Vt „Siseturu Ühtlustamise Ametis (kaubamärgid ja disainilahendused) toimuva kaubamärkide kontrolli suunised“, osa C-2-6, lk 7 (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/trade-mark-guidelines>).

11 Kohtuotsus, 10.4.2013, *Höganäs vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Haynes* (ASTALOY) (T-505/10, ei avaldata, EU:T:2013:160, punktid 49 ja 50).

33. Kumbki seisukoht, mis on täiesti vastupidised, ei veena mind.
34. ELi kaubamärgi süsteem rajaneb mõistagi selle kaubamärgi ühtsuse põhimõttel, mille kohaselt tuleb seda kaitsta kogu liidu territooriumil ühetaoliselt.
35. Määrusega nr 207/2009 loodud süsteemi laadist tuleneb siiski, et teatavates olukordades ei anna selle hindamine, kas tähise segiajamine ELi kaubamärgiga on tõenäoline, ühtset tulemust, mis oleks õige kogu liidu territooriumi osas.
36. Euroopa Kohus otsustas kohtuotsuses *combit Software*, et ühtsuse põhimõttega ei ole vastuolus, kui Euroopa Liidu kaubamärkide kohus tuvastab, et tähise kasutamine tekitab selle ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse liidu territooriumi ühes osas, kuid mitte muudes osades, ega see, kui kohus annab tuvastatu põhjal erakorraliselt ja põhimõtteliselt kostja esitatud teabe põhjal korralduse territoriaalselt piiratud kasutamine lõpetada.¹²
37. Kui on tuvastatud, et teatavas liidu osas ei ole segiajamise tõenäosust, ei tohi kõnealuse tähise kasutamisega seotud õiguspärasest kaubandustegevusest liidu selles osas piirata.¹³
38. Samast kohtuotsusest nähtuvalt võib erandkorras tuvastada, et ELi kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumine on toimunud territoriaalselt piiratud ulatuses. Sellest järelduvalt ei välista asjaolu, et vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosust liidu territooriumi teatavas osas ei esine, seda, et niisugune tõenäosus tuvastatakse selle territooriumi teises osas.
39. Seega tuleb vastupidi T&S väitele märkida, et isegi kui rahumeelsel kooseksisteerimisel põhineva argumentiga on tõendatud, et vastandatud kaubamärkide kasutamine ei tekita segiajamise tõenäosust Iirimaal ja Ühendkuningriigis, ei takista see asjaolu üksi niisuguse tõenäosuse tuvastamist liidu teises osas.
40. Vastupidi Ornu seiskohale ei tulene sellest minu arvates siiski ka seda, et rahumeelsel kooseksisteerimisel liidu territooriumi ühes osas ei ole tähtsust, analüüsides, kas segiajamine ELi kaubamärgiga on tõenäoline.
41. ELi kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumist käsitlevas vaidluses on segiajamise tõenäosuse hindamiseks vaja analüüsida kõiki asjakohaseid tegureid, mis võivad olla seotud kogu liidu territooriumiga. Sealjuures ei saa teguri asjakohasust välistada ainuüksi sel põhjusel, et see puudutab olukorda, mis esineb ainult liidu territooriumi ühes osas.
42. Kahe kaubamärgi rahumeelne kooseksisteerimine siseriiklikul tasandil võib olla tingitud erinevatest asjaoludest. Ei saa välistada, et segiajamise tõenäosuse puudumine liidu teatavas osas, kus asjaomaseid kaubamärke on kasutatud pikka aega ja intensiivselt, võib näidata, et nimetatud tõenäosus puudub ka liidu teistes osades, kui turutingimused ja asjaomase avalikkuse taju on olulised määral samad.¹⁴
43. Kui nagu käsitletaval juhul on tõendatud, et asjaomaste tähiste kasutamine ei tekita segiajamise tõenäosust liidu territooriumi ühes osas, kus need tähised eksisteerivad rahumeelselt koos juba kaua, võib see asjaolu omada tähtsust segiajamise tõenäosuse hindamisele seoses teiste piirkondadega, kus vastandamine võib esineda.

¹² Kohtuotsus, 22.9.2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 36).

¹³ Kohtuotsus, 22.9.2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, punktid 31 ja 32); vt selle kohta ka kohtuotsus, 12.4.2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, punktid 46–48).

¹⁴ Juhin tähelepanu, et komisjon märgib – ise sealjuures automaatselt ekstrapoleerimist välistades –, et miski ei takista siseriiklikul kohtul arvesse võtmast teavet, mis puudutab olukorda teistes liikmesriikides, kui keelelised ja ühiskondlik-kultuurilised tunnused ning asjaomase turu tingimused on sarnased.

44. Mulle tundub, et Hispaania esimese astme kohtul võiski olla niisugune kavatsus, kui ta märkis, et ainus sarnasus asjaomaste vastandatud kaubamärkide vahel tuleneb geograafilisest tähisest „Kerry“ ning lisaks eksisteerivad need kaubamärgid Iirimaal ja Ühendkuningriigis rahumeelselt koos, mistõttu ei ole põhjust asuda seisukohale, et T&S tegevus kutsub liidu teises osas esile segiajamise.

45. Nagu ilmneb minu analüüsist tagapool,¹⁵ kujutab asjaolu, et vastandatud kaubamärgid sisaldavad geograafilist päritolutähist, nimelt viidet Iiri krahvkonnale – mis võib olla üks asjaolu, mis seletab rahumeelset kooseksisteerimist Iirimaal ja Ühendkuningriigis – endast asjakohast tegurit selle hindamisel, kas liidu tasandil esineb segiajamise tõenäosus.

46. Nagu Saksamaa ja Prantsuse valitsus ning komisjon õigesti märgivad, ei saa rahumeelset kooseksisteerimist teatavates liikmesriikides mõistagi ekstrapoleerida ülejäänud liidule. Niisugune automaatne ekstrapoleerimine tuleb välistada. Sellegipoolest võivad liidu territooriumi ühes osas esinevad rahumeelse kooseksisteerimise asjaolud kujutada endast asjakohast tegurit selle hindamisel, kas esineb segiajamise tõenäosus kogu liidus.

47. Eelneva põhjal arvan seega, et vastandatud tähiste rahumeelne kooseksisteerimine liidu territooriumi teatavas osas kujutab endast tegurit, mis ei ole küll määrava tähtsusega, kuid mida võib võtta arvesse selle asjaolu igakülgse hindamisel, kas vastava territooriumi teises osas eksisteerib ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosus määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses.

48. Sama järeldus tuleb minu arvates teha analüüsis, mis käsitleb määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti c, millega on nähtud ette mainekate kaubamärkide ulatuslikum kaitse.

49. Selles õigusnormis nimetatud varasema kaubamärgi eristusvõime või maine rikkumine tuleb tuvastada eelkõige vastandatud kaubamärkide vahelise seose põhjal, mis on nendevahelise teatava sarnasuse tulemus. Sellise seose olemasolu tuleb hinnata igakülgsest, võttes arvesse kõiki juhtumi asjakohaseid tegureid, nende hulgas tõenäosust, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada.¹⁶

50. Samadel põhjustel, mida nimetasin seoses määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktiga b, tuleb nimetatud artikli punktis c ette nähtud igakülgse hindamise raames vajaduse korral arvesse võtta asjaolu, et kaubamärgid eksisteerivad liidu territooriumi ühes osas rahumeelselt koos.

51. Ehkki kolmanda eelotsuse küsimuse sõnastuses mainib eelotsusetaotluse esitanud kohus võimalust võtta rahumeelset kooseksisteerimist arvesse kui kasutamise tungivat põhjust, arvan seega, et seda asjaolu tuleb võtta arvesse kaubamärkidevahelise seose olemasolu igakülgse hindamise raames. Kui niisugune seos puudub, ei ole tungiva põhjuse olemasolu vaja analüüsida.

52. Selles küsimuses meenutan, et mainega seotud tingimus tuleb lugeda täidetuks, kui ELi kaubamärgil on maine liidu territooriumi olulises osas, kusjuures sellisele osale võib olenevalt olukorrast vastata üheainsa liikmesriigi territoorium.¹⁷ Minu arvates võib rahumeelne kooseksisteerimine olla veelgi asjakohasem, kui see puudutab liidu osa, millega seoses varasema kaubamärgi mainet kindlaks tehakse.

¹⁵ Vt käesoleva ettepaneku punkt 65.

¹⁶ Vt analoogia alusel kohtuotsus, 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 30, 41 ja 42 ning seal viidatud kohtupraktika).

¹⁷ Vt selle kohta kohtuotsus, 6.10.2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, punktid 27 ja 29) ning 3.9.2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 19).

53. Kõiki neid kaalutlusi arvesse võttes leian, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et asjaolu, et vastandatud kaubamärgid eksisteerivad liidu territooriumi ühes osas rahumeelselt koos, ilma et neid aetaks segi, ei tähenda, et segiajamise tõenäosus on automaatselt välistatud selle territooriumi teises osas. Kooseksisteerimine on siiski asjakohane tegur, mida võib vajaduse korral arvesse võtta nendes õigusnormides käsitletud segiajamise tõenäosuse ja asjaomaste kaubamärkide vahelise seose olemasolu igakülgse hindamise raames.

Määruse nr 207/2009 artikli 9 kohaldamine kaubamärkide korral, mis sisaldavad geograafilist päritolutähist

54. Märgin, et määrust nr 207/2009 vastu võttes nõustus liidu seadusandja, et eksisteerib üldine huvi säilitada niisuguste tähiste vaba kasutatavus, mis võivad tähistada asjaomaste kaupade geograafilist päritolu. See kaalutus on kõnealuse määruse mitme sätte, eelkõige absoluutseid keeldumispõhjuseid, kaubamärgi mõju piiranguid ja kollektiivkaubamärgi mõju käsitlevate sätete alus.¹⁸

55. Määruse nr 207/2009 artikli 12 punkti b järgi ei anna ELi kaubamärk selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus tähiseid, mis näitavad kauba geograafilist päritolu, kui nimetatud kolmas isik järgib ausat tööstus- või kaubandustava. Samasugune piirang on ette nähtud direktiivi 2008/95/EÜ¹⁹ artikli 6 lõike 1 punktis b.

56. Kaubamärgist tulenevate ainuõiguste niisuguse piiramisega püütakse sobitada kaubamärgiomaniku huvid kokku teiste siseriiklikul turul tegutsevate tootjate huvidega, võttes arvesse kaubamärgiõiguse aksioloogiat kui selle moonutamata konkurentsüsteemi põhielementi, mida EL toimimise lepinguga soovitakse luua ja säilitada.²⁰

57. Euroopa Kohtu praktikas²¹ on tunnustatud üldist huvi kaitsta niisuguste märkide ja tähiste vaba kasutatavust, mis võivad tähistada geograafilist päritolu, eelkõige kohanimed.

58. Kõnesolevale üldisele huvile tuginemiseks piisab sellest, kui kohanimi võib tähistada asjaomaste kaupade päritolu. Seega tuleb teha kindlaks, kas kohanimi tähistab kohta, millel on praegu huvitatud isikute silmis seos asjaomaste kaupade liigiga, või kas on mõistlik kujutleda, et niisugune seos võib tulevikus tekkida.²²

59. Vaidluse raames, mis tekkis karastusjookide tähise „KERRY Spring“ ja kaubamärgi GERRI vastandamisel, otsustas Euroopa Kohus, et siseriikliku kaubamärgi omanik saab teise liikmesriigiga seotud geograafilise päritolutähise kasutamise keelata ainult juhul, kui kasutamine ei ole kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga. Ainuüksi asjaolust, et esineb nende kahe tähise auditiivse segiajamise tõenäosus, ei piisa, et järeldada, et selle tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus ei ole ausa tavaga kooskõlas.²³

60. Euroopa Kohtu need kaalutlused, mille ta esitas tollal 15 liikmesriigist koosneva Euroopa Ühenduse suurt keelelist mitmekesisust arvesse võttes, on tänapäeval veelgi asjakohasemad.

18 Vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c, artikli 12 punkt b ja artikli 66 lõige 2.

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25).

20 Vt selle kohta seoses samasuguse õigusnormiga, mis on sätestatud nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ) (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 6 lõike 1 punktis b, kohtuotsus, 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punkt 16).

21 Vt analoogia alusel kohtuotsus, 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26).

22 Kohtuotsus, 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 31).

23 Kohtuotsus, 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punktid 25 ja 27).

61. Isegi eeldusel, et tarbijad võivad teise liikmesriigiga seotud geograafilist päritolutähist pidada teatavas kaubamärgis sisalduva sõna sarnaseks, ei saa kaubamärgiomanik niisugust kasutamist keelata nii kaua, kui see on ausate tavadega kooskõlas. Sellest sõnast tulenevat sarnasust ei saa segiajamise tõenäosuse esinemise hindamisel seega arvesse võtta.

62. Eelotsusetaotlusest nähtuvalt on vastandatud tähiste ühine sõna „Kerry“ veisekasvatuse poolest tuntud Iiri krahvkonna nimi, mis võib seega näidata põhikohtuasjas käsitletavate piimatoodete päritolu.

63. Selles olukorras ei saa Euroopa Liidu kaubamärkide kohus võtta arvesse tähiste niisugust sarnasust, mis tuleneb vastava geograafilise tähise kasutusest kooskõlas ausate tavadega, ning tuvastada, et eksisteerib ELi kaubamärgiga segiajamise või selle kaubamärgi maine kahjustamise oht.

64. Nimetatud kohus peab veenduma, et ELi kaubamärgist tulenevate ainuõiguste rikkumise tuvastamine sellises olukorras ei ole vastuolus kaubamärgi mõju piiramisega, mis on sätestatud määruse nr 207/2009 artikli 12 punktis b.

65. Eelneva põhjal arvan, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et asjaolu põhjal, et need kaubamärgid sisaldavad sama sõna, mis kujutab endast ausate tavadega kooskõlas kasutatavat geograafilist päritolutähist, ei saa tuvastada, et eksisteerib ELi kaubamärgiga segiajamise või selle kaubamärgi maine kahjustamise tõenäosus.

Ettepanek

66. Eelneva põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Audiencia Provincial de Alicante (Alicante provintsi apellatsioonikohus, Hispaania) eelotsuse taotlusele järgmiselt:

1. Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et asjaolu, et vastandatud kaubamärgid eksisteerivad liidu territooriumi ühes osas rahumeelselt koos, ilma et neid aetaks segi, ei tähenda, et segiajamise tõenäosus on automaatselt välistatud selle territooriumi teises osas. Kooseksisteerimine on siiski asjakohane tegur, mida võib vajaduse korral arvesse võtta nendes õigusnormides käsitletud segiajamise tõenäosuse ja asjaomaste kaubamärkide vahelise seose igakülgse hindamise raames.
2. Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et asjaolu põhjal, et need kaubamärgid sisaldavad sama sõna, mis kujutab endast ausate tavadega kooskõlas kasutatavat geograafilist päritolutähist, ei saa tuvastada, et eksisteerib ELi kaubamärgiga segiajamise või selle kaubamärgi maine kahjustamise tõenäosus.